



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente N° 2011-0623-TRA-PI**

**Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “VENTIDOS” (5)**

**AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2011-3013)**

**Marcas y otros signos**

### ***VOTO N° 266-2012***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las quince horas con diez minutos del primero de marzo de dos mil doce.***

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **Tatiana Rojas Hernández**, mayor de edad, abogada, vecina de San José, Calle Siete, Avenidas siete y nueve, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos cincuenta y seis-cuatrocientos veintinueve, en su condición de apoderada especial de **AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, empresa existente y organizada de conformidad con las leyes de la República de Guatemala, con domicilio en Segunda Calle treinta y dos-setenta y siete de la zona siete de la ciudad de Guatemala, Ofibodegas San Mateo números catorce y quince, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintisiete minutos, cincuenta y dos segundos del veintiocho de junio de dos mil once.

### **RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el veintinueve de marzo de dos mil once, la Licenciada **Tatiana Rojas Hernández**, de calidades y condición antes dichas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VENTIDOS**”, en **clase 5** de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso



médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas.

**SEGUNDO.** Que mediante resolución final dictada a las once horas, veintisiete minutos, cincuenta y dos segundos del veintiocho de junio de dos mil once, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO:** / *Con base en las razones expuestas (...)* **SE RESUELVE:** *Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase solicitada (...)*”.

**TERCERO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de julio de dos mil once, la Licenciada Tatiana Rojas Hernández, en representación de **AGENCIA FARMACEUTICA INERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, apeló la resolución referida, siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las nueve horas, cuarenta y dos minutos, dos segundos del doce de julio de dos mil once, admitió el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este Tribunal.

**CUARTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta la Jueza Ortiz Mora, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal tiene como hecho probado, el siguiente: **UNICO.** Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscrita a nombre de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, la marca de fábrica “**FÓRMULA 22**”, inscrita bajo el registro número **74332**, desde el 5 de febrero de 1991, vigente hasta el 5 de febrero



de 2021, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, protege y distingue: “una preparación para alivio de la tos”. (Ver folio 25)

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no encuentra de interés para la resolución de este proceso.

**TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.** En el caso bajo examen, el Registro de la Propiedad Industrial, fundamentándose en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, rechazó la solicitud de inscripción del signo pretendido por considerar que éste es inadmisibles por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo con el signo inscrito por cuanto protegen productos similares y relacionados, y del estudio integral del signo propuesto, se comprueba que hay similitud gráfica y fonética, lo que puede causar confusión en los consumidores al no existir una distintividad que permita identificarlos e individualizarlos, lo que afecta el derecho de elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir los productos a proteger.

Por su parte, la representación de la sociedad recurrente, en su escrito de apelación y expresión de agravios, señala, que siguiendo el artículo 24 del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, las marcas FÒRMULA 22- registrada y Veintidós-solicitada deben analizarse en conjunto de manera gráfica, fonética e ideológica. Nótese que la marca registrada contienen las consonantes F, R, M, L, y las vocales O, U, A, además el número 22, la marca solicitada contiene las consonantes V, N, T, D, S y las vocales E, I, O. Evidentemente, no existe similitud gráfica toda vez, que no hay ninguna consonante ni vocal igual, y únicamente la vocal “O” igualmente la marca registrada indica el número 22, no existe similitud entre “Fórmula 22” y Ventidos” en cuanto constan de elementos similares, ya que la marca a inscribir no hace referencia al número veintidós, como en la ya inscrita. Fonéticamente, ambas marcas tienen clara distinción, están compuestas por letras distintas que hacen que su sonido sea diferente sino que la marca inscrita está compuesta por dos palabras “Fórmula 22” y la marca solicitada la compone una sola “VENTIDOS”. Ideológicamente, aún y cuando las marcas se encuentran en la misma clase de la Nomenclatura



Internacional, lo cierto es que protegen productos totalmente distintos. Señala el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y considerando lo indicado en ese artículo, resulta procedente bajo la investidura del principio constitucional de igualdad ante la ley y bajo la consideración que la marca registrada protege únicamente “preparación para el alivio de la tos”, no existe impedimento para la coexistencia de la marca solicitada, toda vez que lo anterior además, constituye una práctica comercial desleal que restringiría al consumidor de libre elección, causando un perjuicio tanto al consumidor como a los intereses colectivos del mercado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 incisos d) y e) de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Número 7472. Aduce, que la marca inscrita es un término genérico, por lo general los términos genéricos no son inscribibles.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.** Siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, obsérvese que la marca que se gestiona “VENTIDOS” es denominativa, formada por una sola palabra, y el signo inscrito “FÓRMULA 22”, es denominativo, está compuesto por una palabra “FÓRMULA” y el número “22”, siendo, que “22”, dentro del conjunto de la marca inscrita, es el elemento preponderante-distintivo, ya que el término “FÓRMULA”, es genérico, por cuanto el mismo, es conocido en el lenguaje corriente, ya que éste es utilizado por los farmacéuticos, químicos o matemáticos para expresar una determinada información o composición, y está contenido en el signo pretendido, tal y como consta al folio 1 del expediente. Tenemos entonces, que del análisis *gráfico* se evidencia la confusión visual entre ambos signos, que es causada por la identidad del signo solicitado “VENTIDOS”, y el inscrito “22”, siendo, que le número “22” y el vocablo “VENTIDOS”, son equivalentes, lo que podría causar confusión e incluso asociación en el consumidor. En cuanto al cotejo *fonético*, debe aplicarse la misma premisa que en el cotejo anterior, siendo, claro que la pronunciación de ambos signos es idéntica, denotando así una confusión auditiva, que impide al público consumidor diferenciar la vocalización de la cifra “22” y la palabra “VENTIDOS”, percibiéndose una misma voz sonora. *Ideológicamente*, la confusión en el consumidor es posible que se produzca, por cuanto ambos signos llevan a un mismo sentido conceptual, pues evocan una misma idea.



Partiendo de lo antes expuesto, este Tribunal arriba a la conclusión, que existe identidad gráfica, fonética e ideológica entre los signos comparados, además, los productos de una y otra marca se relacionan entre sí, tal y como se desprende de la solicitud de inscripción visible de folios 1 al 2, y de la certificación de la marca inscrita, visible de folio 25 del expediente, situación, que puede llevar al consumidor promedio a confundirse durante su acto de consumo, dado que puede pensar que los productos que se pretenden identificar con la marca solicitada y los productos que se distinguen con el signo inscrito son de igual procedencia o bien, tienen un mismo origen empresarial, por lo que en el presente caso resulta aplicable el inciso a) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, puesto que dicha norma prevé la imposibilidad de registrar un signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, y por imperio de Ley debe protegerse a la marca ya registrada en detrimento de la solicitada, tal y como lo afirma la doctrina al señalar que: *“Al protegerse un signo registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del origen mediato de los productos o servicios que consume”*. (Lobato, Manuel, **“Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas”**, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288), por lo que debe confirmarse la resolución venida en alzada.

De lo indicado líneas atrás, considera este Tribunal que lo alegado por la representación de la sociedad recurrente en su escrito de apelación y expresión de agravios, no se acoge, por cuanto existe una clara semejanza entre los distintivos marcarios bajo estudio.

**QUINTO.** De conformidad con las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ**, en su condición de apoderada especial de **AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintisiete minutos, cincuenta y dos segundos del veintiocho de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio **“VENTIDOS”**, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por **AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**.



**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

De conformidad con las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **TATIANA ROJAS HERNÁNDEZ**, en su condición de apoderada especial de **AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, veintisiete minutos, cincuenta y dos segundos del veintiocho de junio de dos mil once, la que en este acto se confirma para que se deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**VENTIDOS**”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por **AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA**. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suarez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES**

**DESCRIPTORES**

**MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33.**

**MARCAS INADMISIBLES**

**TE. MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS**

**TNR. 00.41.53.**